



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
COORDENAÇÃO-GERAL JURÍDICA DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL
RUA MAYRINK VEIGA, 9 - CENTRO - RJ - CEP: 20090-910

NOTA n. 00006/2020/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU

NUP: 52402.005660/2020-18

INTERESSADOS: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

ASSUNTOS: Anulação de registro de marca concedido com vício de legalidade

1. Trata-se de consulta encaminhada pela DIRMA acerca do procedimento a ser adotado nas hipóteses em que são identificados vícios na concessão de registros de marca após o prazo previsto no artigo 169 da Lei nº 9.279/96.

2. Informa a Diretoria que, não obstante o examinador tenha verificado a existência de anterioridade impeditiva (artigo 124, inciso XIX da LPI) em relação ao pedido de registro de nº 905.103.149, referente ao signo "INCORPORA DF", o mesmo foi deferido por equívoco, tendo sido concedido em 14/07/2015.

3. Constatada a referida ilegalidade somente após o decurso do prazo de 180 (cento e oitenta) dias, questiona a DIRMA se ainda assim poderia a Administração promover o exercício da autotutela, anulando o ato administrativo de concessão com base no artigo 169 da LPI ou, eventualmente, com fulcro no disposto nos artigos 53 e 54 da Lei nº 9.784/99. Por fim, solicita ainda quer a Procuradoria avalie a possibilidade de ajuizamento de ação de nulidade, atentando para o respectivo prazo prescricional, na forma do artigo 174 da LPI.

É o breve relato do necessário.

4. Com efeito, o exercício da autotutela pela Administração encontra limites no ordenamento jurídico pátrio. Os artigos 53 e 54 da Lei nº 9.784/99 dispõem sobre a possibilidade de anulação de atos administrativos *ex officio*, mas impõem uma limitação temporal nas hipóteses em que haja efeitos favoráveis aos administrados.

5. Note-se, entretanto, que o referido prazo quinquenal não aplica aos atos de concessão de registros marcários, como bem salientou a DIRMA no Ofício encaminhado, à vista do disposto no artigo 69 da Lei nº 9.784/99, considerando que LPI disciplina, de forma específica, o respectivo procedimento administrativo.

6. Nesse sentido, o exercício da autotutela por parte do INPI, *in casu*, cinge-se ao disposto no prazo previsto no artigo 169 da Lei nº 9.279/96, fixado em 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data da expedição do certificado do registro, para a instauração de Processo Administrativo de Nulidade - PAN.

7. Constatada a existência de ilegalidade na concessão do registro e ultrapassado o referido prazo, caberia apenas, de fato, a possibilidade de ajuizamento de demanda com pedido de reconhecimento da nulidade da concessão, na forma dos artigos 173 a 175 da Lei nº 9.279/96.

8. Note-se que, ainda que se pudesse avaliar a possibilidade de correção de ofício do erro material apontado pela DIRMA na concessão do registro marcário em tela, aplicando-se de forma subsidiária o disposto no artigo 54 da Lei nº 9.784/99, tal opção apresentaria um risco efetivo à higidez do sistema de propriedade industrial.

9. Isso porque, caso instaurado pelo particular contencioso judicial sobre a questão, eventual decisão contrária à iniciativa administrativa viria a permitir a convivência indevida de signos colidentes, considerando que o prazo prescricional previsto no artigo 174 da LPI para a propositura da ação de nulidade já teria decorrido.

10. Assim sendo, diante de todo o exposto, entende-se cabível, *in casu*, o ajuizamento de ação de nulidade, razão pela qual submete-se a presente manifestação à consideração superior, sugerindo-se o encaminhamento à Coordenação-Geral de Contencioso da PFE, atentando-se para o termo final do respectivo prazo prescricional, que, à vista do disposto no artigo 174 da LPI, findaria em 14/07/2020.

11. À consideração superior.

Rio de Janeiro, 02 de julho de 2020.

MARCO FIORAVANTE VILLELA DI IULIO
PROCURADOR FEDERAL

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em <http://sapiens.agu.gov.br> mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 52402005660202018 e da chave de acesso 9e65160a

Documento assinado eletronicamente por MARCO FIORAVANTE VILLELA DI IULIO, de acordo com os normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 452748764 no endereço eletrônico <http://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): MARCO FIORAVANTE VILLELA DI IULIO. Data e Hora: 02-07-2020 11:56. Número de Série: 61188718310173415009183368024975963825. Emissor: AC OAB G2.
